

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Expéditeur : L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE
LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Destinataire :

voir le formulaire PCT/ISA/220

PCT

OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION
CHARGÉE DE LA RECHERCHE
INTERNATIONALE
(règle 43bis.1 du PCT)

Date d'expédition

(jour/mois/année) voir le formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire
voir le formulaire PCT/ISA/220

POUR SUITE À DONNER

Voir le point 2 ci-dessous

Demande internationale No.

PCT/FR2004/000963

Date du dépôt international (jour/mois/année)

19.04.2004

Date de priorité (jour/mois/année)

18.04.2003

Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB
C12Q1/68

Déposant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

1. La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- ☒ Cadre n° I Base de l'opinion
- ☐ Cadre n° II Priorité
- ☐ Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- ☐ Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention
- ☒ Cadre n° V Déclaration motivée selon la règle 43bis.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- ☐ Cadre n° VI Certains documents cités
- ☐ Cadre n° VII Irrégularités dans la demande internationale
- ☐ Cadre n° VIII Observations relatives à la demande internationale

2. SUITE À DONNER

Si une demande d'examen préliminaire internationale est présentée, la présente opinion sera considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf dans le cas où le déposant a choisi une administration différente de la présente administration aux fins de l'examen préliminaire international et que l'administration considérée a notifié au Bureau international, selon la règle 66.1bis.b), qu'elle n'entend pas considérer comme les siennes les opinions écrites de la présente administration chargée de la recherche internationale.

Si, comme cela est indiqué ci-dessus, la présente opinion écrite est considérée comme l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le déposant est invité à soumettre à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une réponse écrite, avec le cas échéant des modifications, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date d'envoi du formulaire PCT/ISA/220 ou avant l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai expirant le dernier devant être appliqué.

Pour plus de détails sur les possibilités offertes au déposant, se référer au formulaire PCT/ISA/220.

3. Pour de plus amples détails, se référer aux notes relatives au formulaire PCT/ISA/220.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la
recherche internationale



Office européen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tél. +31 70 340 - 2040 Tx +31 651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Fonctionnaire autorisé

Aslund, J

N° de téléphone +31 70 340-4393



Cadre n°1 Base de l'opinion

1. En ce qui concerne la **langue**, la présente opinion a été établie sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.
☐ La présente opinion a été établie sur la base d'une traduction de la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée dans la langue suivante , qui est la langue de la traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon les règles 12.3 et 23.1.b)).
2. En ce qui concerne **la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande internationale, le cas échéant, la recherche internationale a été effectuée sur la base des éléments suivants :
 - a. Nature de l'élément :
☒ un listage de la ou des séquences
☐ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences
 - b. Type de support :
☒ sur papier sous forme écrite
☒ sur support électronique sous forme déchiffrable par ordinateur
 - c. Moment du dépôt ou de la remise :
☒ contenu(s) dans la demande internationale telle que déposée
☒ déposé(s) avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur
☐ remis ultérieurement à la présente administration aux fins de la recherche
3. ☐ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs tableaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies ultérieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne vont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle que déposée initialement, selon le cas, ont été remises.
4. Commentaires complémentaires :

**OPINION ECRITE DE L'ADMINISTRATION
CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE**

Demande internationale n°
PCT/FR2004/000963

Cadre n° V Déclaration motivée selon la règle 43*bis*.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui :	Revendications	5, 6, 14, 16, 17
	Non :	Revendications	1-4, 7-13, 15, 18-32
Activité inventive	Oui :	Revendications	
	Non :	Revendications	1-32
Possibilité d'application industrielle	Oui :	Revendications	1-32
	Non :	Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V.

Il est fait référence au document suivant dans la présente notification:

- D1 : DUNN JOHN J ET AL: "Genomic signature tags (GSTs): A system for profiling genomic DNA." GENOME RESEARCH, vol. 12, no. 11, novembre 2002 (2002-11), pages 1756-1765, XP002304617 ISSN: 1088-9051
- D2: EP-A-0 735 144 (JAPAN RES DEV CORP) 2 octobre 1996 (1996-10-02)
- D3: ZHELEZNAYA L A ET AL: "A METHOD FOR SELECTIVE PCR-AMPLIFICATION OF GENOMIC DNA FRAGMENTS (SAGF METHOD)" BIOCHEMISTRY, CONSULTANTS BUREAU, NEW YORK, NY, US, vol. 60, no. 9, 1995, pages 1037-1043, XP008008712 ISSN: 0006-2979

Nouveauté - Article 33(2) PCT

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'Article 33(1) PCT, l'objet de la revendication 1 n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'Article 33(2) PCT.

Le document D1 (Fig) décrit un procédé de préparation de fragments d'ADN comprenant les même étapes a-d que la revendication 1. L'inclusion obligatoire des étapes e) et f) (par la suppression du terme "éventuellement") pourrait rétablir la nouveauté de l'objet de la revendication 1 par rapport à D1.

Aucune des revendications 2-4, 7-15 et 18-32 ne semble contenir de caractéristique susceptible de restaurer la nouveauté vis-à-vis de D1. Par exemple, D1 décrit l'utilisation de deux enzymes de restriction différentes (comme dans les revendications 2-4), d'un adaptateur comprenant une zone de une 1 à 8 bases identiques au ou

complémentaire du site de restriction E1 (comme dans les revendications 7-10), un adaptateur (voir page 1763, colonne 2, 2nd paragraphe) qui comprend un résidu phosphate lié de façon covalente à l'extrémité 5'(comme dans la revendications 11), et un adaptateur (Fig 1) lié à l'extrémité 5' à un marqueur qui peut se fixer sur un support (comme dans la revendication 13); des produits tels que des fragments court d'ADN, des kits, ainsi que l'utilisation de ces fragments (comme dans les revendications 21-32).

Activité inventive - Article 33(3) PCT

La revendication 5 décrit que les étapes a) et b) sont réalisées simultanément. Ceci semble relever de la pratique courante en biologie moléculaire, à moins que le demandeur puisse mettre en évidence un effet technique inattendu. Une objection similaire s'applique à la revendication 6.

Les revendications 16 à 17 concernent des adaptateurs de l'étape e) de la revendication 1 qui permettent l'amplification d'un sous-ensemble de fragments. Ceci semble relever également de la pratique courante de l'homme du métier vu que des adaptateurs pouvant être utilisés dans le même but ont été décrits dans D2 et D3.

**OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION
CHARGÉE DE LA RECHERCHE
INTERNATIONALE (FEUILLE SEPARÉE)**

Demande internationale n°

PCT/FR2004/000963